



〈韓国〉

韓国における均等侵害

特許法人 太平洋
パートナー弁理士
梁 成旭

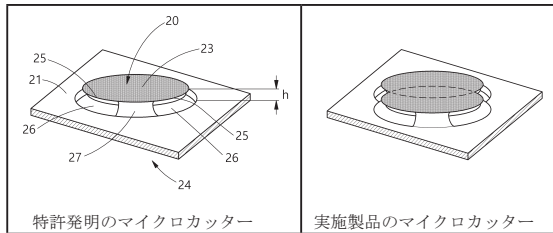
韓国では、特許発明の構成のうち、置換ないし変更された構成がある場合でも、1) 課題解決原理が同一であり、2) 置換によっても実質的に同一の作用効果を示し、3) 置換が自明であれば均等侵害が認められる。また、この場合、4) 実施製品が公知技術から容易に発明することができなければならず、5) 置換された構成が出願手続きで意識的に除外されたものに該当してはならない。

2022年9月7日付で宣告された大法院 2021ダ 280835 判決(「本事件判決」)では、このような均等侵害の要件のうち作用効果が同一か否かを判断する具体的な基準を提示している。

本事件判決では、「作用効果が実質的に同一か否かは、先行技術において解決されていない技術課題として特許発明が解決している課題を侵害製品等も解決しているかを中心に判断すべきである。したがって、発明の詳細な説明の記載と出願当時の公知技術等を参酌して把握される特許発明に特有の解決手段に基づいている技術思想の核心が侵害製品等においても具現されているならば、作用効果が実質的に同一であるとみるものが原則である。しかし、上記のような技術思想の核心が特許発明の出願当時に既に公知されているか、それと異なるものに過ぎない場合には、このような技術思想の核心が特許発明に特有であるとみることができず、特許発明が先行技術において解決されていない技術課題を解決していると言うこともできない。このようなときは、特許発明の技術思想の核心が侵害製品等において具現されているかをもって作用効果が実質的に同一か否かを判断できず、均等か否かが問題となる構成要素の個別の機能や役割等を比較して判断しなければならない」と判示した。

具体的に、本事件では下記図のように特許発明である「角質除去器」のマイクロカッター(20)のうち、外側面(21)から突出した突出板(23)の形状が円形又は

多角形である一方、実施製品では、突出板が2つの円を重ねたような形状を有しているので均等侵害が問題となった。本事件判決では、特許発明の課題解決原理はマイクロカッターが外側面に突出した突出板を備えていることにあり、このような課題解決原理は先行技術で公知されたものであるため、突出板が円形又は四角形の形状である場合に示される角質除去の効果と2つの丸を重ねた形状である場合に示される角質除去の効果に差があるという理由に基づいて作用効果が同一ではないと判断した。



このように、韓国では、作用効果の同一性を判断するのにおいて、特許発明の技術思想が公知された場合、均等可否が問題となる置換構成の個別の機能や役割を中心に判断される。

このような基準によると、置換構成の個別の機能の差が認められる可能性が高いため、均等侵害を認められるには困難であると考えられる。また、明細書の作成時に全ての先行技術を認知した状態で導出された技術思想が明細書に記載されていない限り、作用効果の同一性を認められるのは容易ではないであろう。したがって、明細書の作成時にも先行技術に対する十分な検討がなされる必要があると考えられる。そして、韓国で均等侵害を主張するためには、明細書に記載されている発明の技術思想が先行技術により公知されたか否かを確認する必要がある、もし公知されているならば権利行使に一層注意を傾ける必要がある。

< Korea >

Infringement under the Doctrine of Equivalents in Korea

BAE, KIM & LEE IP
Partner, Patent Attorney

Seong-Uk Yang

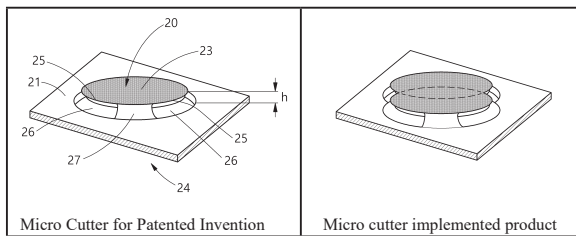
In Korea, infringement under the doctrine of equivalents is permitted even when there are substituted or modified components in the composition of the patented invention if 1) the problem-solving principle is the same, 2) the substituted components have substantially the same effect, and 3) the substitution is obvious. In this case, it is also required that 4) the implementing product is readily inventable from the known art and 5) the substituted composition does not fall within those intentionally excluded in the application procedure.

The Supreme Court Decision 021Da280835 ('the decision') declared on 7 September 2022, provides specific criteria for determining whether, among these requirements for infringement under the doctrine of equivalents, the effect of the action is identical or not.

The decision states that 'whether the effect of the action is substantially the same should be determined primarily based on whether the infringing product also solves the technical problem that the patented invention solves as a problem not solved in the prior art. Therefore, if the core of the technical idea underlying the means of solution peculiar to the patented invention, as ascertained by taking into account the detailed description of the invention and the known art at the time of filing, is also embodied in the infringing product, its effect of action should, in principle, be regarded as substantially identical. However, if the core of the technical idea as described was already known at the time of filing of the patented invention or is no different from it, such a core cannot be regarded as unique to the patented invention, and the invention is not regarded as solving a technical problem not solved in the prior art. In such cases, it is not possible to determine whether the effect of the action is substantially identical based on whether the core of the technical idea of the patented invention is embodied in the infringing product, etc. It is, therefore, necessary to compare the individual functions and roles of the components in question to determine whether they are equal or not.'

Specifically, in this case, as shown in the figure below, infringement under the doctrine of equivalents was at issue because, in the patented invention, the micro-cutter (20) of the

‘exfoliator’, the protruding plate (23) from the outer surface (21) is circular or polygonal in shape, whereas in the implemented product, the protruding plate shapes two overlapping circles. The decision held that the effects of action are not identical, based on the fact that the problem-solving principle of the patented invention is that the micro-cutter is equipped with a protruding plate on the outer surface, and that such a solving principle is known in the prior art, and that there is a difference between the exfoliating effect when the protruding plate is circular or square and when it shapes two overlapping circles.



Thus, in determining the equivalent of the effect of action, in Korea, if the technical idea of the patented invention is known, the decision is made from the individual function or role of the substituted component in question as to whether it is equal or not.

According to this criterion, differences in the individual functions of the substituted component will likely be admissible, and it will be difficult to find infringement under the doctrine of equivalents. In addition, it is not easy to recognize the identity of the effect of action unless the technical idea derived from all the prior art is described when the specification is prepared. Therefore, sufficient consideration of the prior art is also necessary when preparing the specification. And, to claim infringement under the doctrine of equivalents in Korea, it must be ascertained whether the technical idea of the invention described in the specification was known in the prior art. If it is known, then more care is required in exercising the right.

(Translated by TIIP)